



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



21 de octubre de 2022

Lcda. Carla Calaf García
Reichard & Calaf, P.S.C.
PO Box 9022946
San Juan P.R. 00902-2946

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa

IHG  **ONE
REWARDS**

CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

035
247673-35-0
7 de abril de 2022
Six Continents Limited

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los bienes y/o servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca. El PRTO tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos y servicios cubiertos por la marca.

Una solicitud debe especificar los bienes y/o servicios particulares con los que se utiliza, o se tiene una intención bona fide de utilizar, la marca en el comercio. "Especificar" significa nombrar de manera expresa. La identificación de bienes y/o servicios debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. Tiene que ser específica, clara, concisa y precisa, siendo lo más completa y específica posible, evitando el uso de palabras y frases indefinidas. *In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A.*, 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), rev'd on other grounds, 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); *Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc.*, 175 USPQ 505, modified without opinion, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); *In re Cardinal Laboratories, Inc.*, 149

USPQ 709, *California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc.*, 102 USPQ 321 (Comm'r Pats. 1954); *Ex parte A.C. Gilbert Co.*, 99 USPQ 344 (Comm'r Pats. 1953).

El solicitante ha provisto la siguiente descripción de bienes y/o servicios:

- “Customer loyalty services; customer incentive program services; administration of customer loyalty program; administration of customer incentive programs; promoting hotel, resort, travel, and vacation services through a customer loyalty program; promoting hotel, resort, travel, and vacation services through a customer incentive program” en la Clase Internacional 035.

La redacción de la identificación de bienes y/o servicios es amplia, de carácter indefinido y debe ser aclarada, ya que puede contener bienes y/o servicios en diferentes clases internacionales. El Solicitante utilizó un lenguaje vago y amplio para identificar los bienes y/o servicios, haciendo la naturaleza de estos imprecisa. El Solicitante debe modificar la identificación de bienes y/o servicios para especificar el nombre comercial o genérico común para bienes y/o servicios, en la misma clase internacional.

El Solicitante podrá adoptar la siguiente enmienda:

- **“Customer loyalty services FOR COMMERCIAL, PROMOTIONAL AND/OR ADVERTISING PURPOSES;** customer incentive program services; administration of customer loyalty program; administration of customer incentive programs; promoting hotel, resort, travel, and vacation services through a customer loyalty program; promoting hotel, resort, travel, and vacation services through a customer incentive program” en la Clase Internacional 035.

Adviértase que esta sugerencia es ilustrativa y no taxativa.

Se refiere al solicitante al Acuerdo de Niza de Clasificaciones Internacionales de Bienes y Servicios provisto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para asistencia al describir los servicios específicos en relación a la manera en que se utiliza la marca en el comercio en Puerto Rico. Para la lista de las Clases de Niza más reciente puede acceder a la siguiente página Web:

<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES>

Por favor, tenga en cuenta que, mientras que la identificación de bienes y/o servicios puede ser modificada para aclarar o limitar bienes y/o servicios, añadir o ampliar el alcance de los servicios no está permitido. Por lo tanto, el solicitante no podrá modificar la identificación para incluir bienes y/o servicios que no estén dentro del ámbito de los servicios establecidos en la presente identificación.

- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
- 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
- 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

RENUNCIA DE ELEMENTOS NO REGISTRABLE(S):

El solicitante debe renunciar al término descriptivo “REWARDS” excepto según se utiliza en la marca de referencia porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los

bienes y/o servicios del Solicitante.

Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo. Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios en particular. *In re Gyulay*, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987).

En este caso, el término “REWARDS” aparenta ser genérico en el contexto de los bienes y/o servicios del solicitante. Los términos genéricos por su naturaleza son descriptivos. Un término genérico no es capaz de servir a la función esencial de una marca de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, y por esto no puede ser registrado.

Un solicitante no puede reclamar derechos exclusivos a términos o diseños que otras personas necesiten utilizar para describir o mostrar sus bienes y/o servicios en el mercado. *Ver Dena Corp. v. Belvedere Int'l, Inc.*, 950 F.2d 1555, 1560, 21 USPQ2d 1047, 1051 (Fed. Cir. 1991); *In re Aug. Storck KG*, 218 USPQ 823, 825 (TTAB 1983).

Dado que el término “REWARDS” es descriptivo de los bienes y/o servicios a los que se relaciona la marca, este elemento debe ser renunciado y a su vez, se tiene que enmendar esta sección para que lea de la siguiente manera:

- **“Se renuncia a la protección exclusiva sobre el término “REWARDS” excepto según se utiliza en la marca de referencia.”**

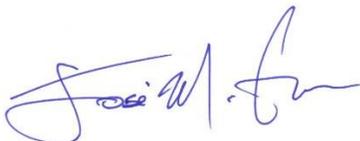
6. El registro de la marca no procede debido a que la marca solicitada porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes del Solicitante.
7. Otros.

La Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. Favor seleccionar “RESPUESTA A NOTIFICACIÓN” del menú desplegable. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a itorres@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Lcdo. Jose M. Torres Torres
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales